

POSTANOWIENIE

Dnia 29 grudnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej w składzie:

Przewodniczący sędzia Marian Kociołek

Protokolant: stażysta Olga Jakubiak

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2020 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku M.sp. z o.o. w Konopnicy

z udziałem A. sp. z o.o. w Solcu Kujawskim oraz A. sp. z o.o. w Warszawie

o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania

postanawia:

oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

M. sp. z o.o. w Konopnicy dnia 1 grudnia 2020 r. złożyła wniosek przeciwko A. sp. z o.o. w Solcu Kujawskim oraz A. sp. z o.o. w Warszawie o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania. Powołując się na przepis art. 730 i nast. KPC w zw. z art. 296 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 3 PWP i art. 286 PWP oraz w zw. z art. 18 ust. 1 UZNK w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 10 ust. 1 i 2 UZNK wniosła o:

1. udzielenie zabezpieczenia roszczeń uprawnionej wobec A. sp. z o.o. w Solcu Kujawskim o:

a) zaniechanie naruszania praw ochronnych na znaki towarowe MEDISEPT o nr R117685 oraz R.313050 oraz zaniechanie popełniania czynów nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 i art. 10 ust. 1 i 2 UZNK, polegających na: oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, imporcie, eksporcie oraz magazynowaniu dla tych celów preparatów antyseptycznych i dezynfekcyjnych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych pod oznaczeniem MEDISEPTOL oraz MEDISEPTOL H słownym lub słowno-graficznym, umieszczonym samodzielnie lub w połączeniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, na opakowaniu zewnętrznym ww. produktów oraz na etykietach tych produktów, bez względu na rodzaj czcionki i kolorystykę, za pomocą których oznaczenie to jest przedstawione;

b) zniszczenie, stanowiących własność obowiązanej nr 1, opakowań towarów z nałożonym oznaczeniem MEDISEPTOL oraz MEDISEPTOL H, jak opisano w pkt. 1 (a) powyżej oraz etykiet i ulotek informacyjnych dotyczących tych towarów;
poprzez:

i) zakazanie, na czas trwania procesu, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu oraz magazynowania dla tych celów preparatów antyseptycznych i dezynfekcyjnych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych pod oznaczeniem MEDISEPTOL oraz MEDISEPTOL H słownym lub słowno-graficznym, umieszczonym samodzielnie lub w połączeniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, na opakowaniu ww. towarów oraz na etykietach tych towarów, bez względu na rodzaj czcionki i kolorystykę, za pomocą których oznaczenie to jest przedstawione;

ii) zajęcie, na czas trwania procesu, towarów opisanych w ppkt. i), znajdujących się w szczególności w miejscu prowadzenia przez obowiązaną nr 1 działalności gospodarczej pod adresem: ul. (...),(...)S. , w magazynie prowadzonym przez obowiązaną pod tym samym adresem oraz we wszelkich innych miejscach, gdzie produkty te są magazynowane, a ujawnionych w toku postępowania o wykonanie zabezpieczenia;

2. udzielenie zabezpieczenia roszczeń uprawnionej wobec A. sp. z o.o. w Warszawie o:

a) zaniechanie naruszania praw ochronnych na znaki towarowe MEDISEPT o numerach R.117685 oraz R.313050 oraz zaniechanie popełniania czynów nieuczciwej

konkurencji z art. 3 ust. 1 i art. 10 ust. i 2 UZNK, polegających na: oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, imporcie, eksporcie oraz magazynowaniu dla tych celów preparatów antyseptycznych i dezynfekcyjnych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych pod oznaczeniem MEDISEPTOL oraz MEDISEPTOL H słownym lub słowno-graficznym, umieszczonym samodzielnie lub w połączeniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, na opakowaniu zewnętrznym ww. produktów oraz na etykietach tych produktów, bez względu na rodzaj czcionki i kolorystykę, za pomocą których oznaczenie to jest przedstawione;

b) zniszczenie, stanowiących własność obowiązanej nr 2, opakowań towarów z nałożonym oznaczeniem MEDISEPTOL oraz MEDISEPTOL H, jak opisano w pkt. 2 a) powyżej oraz etykiet i ulotek informacyjnych dotyczących tych towarów;

poprzez:

i) zakazanie, na czas trwania procesu, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu oraz magazynowania dla tych celów preparatów antyseptycznych i dezynfekcyjnych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych pod oznaczeniem MEDISEPTOL oraz MEDISEPTOL H słownym lub słowno-graficznym, umieszczonym samodzielnie lub w połączeniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, na opakowaniu ww. towarów oraz na etykietach tych towarów, bez względu na rodzaj czcionki i kolorystykę, za pomocą których oznaczenie to jest przedstawione;

ii) zajęcie, na czas trwania procesu, towarów opisanych w ppkt. i), znajdujących się w magazynie pod adresem: ul. (...),(...)S. oraz we wszelkich innych miejscach, gdzie produkty te są magazynowane, a ujawnionych wtoku postępowania o wykonanie zabezpieczenia;

3) na podstawie art. 756² § 1 pkt 1 k.p.c., nałożenie na A. sp. z o.o. w Solcu Kujawskim obowiązku zapłaty na rzecz uprawnionej sumy pieniężnej w wysokości 5000 zł za każdy dzień, w którym A. sp. z o.o. w Solcu Kujawskim naruszy obowiązek wskazany w pkt. 1 i) powyżej;

4) na podstawie art. 756² § 1 pkt 1 k.p.c., nałożenie na A. sp. z o.o. w Warszawie obowiązku zapłaty na rzecz uprawnionej sumy pieniężnej w wysokości 5000 zł za każdy dzień, w którym A. sp. z o.o. w Warszawie naruszy obowiązek wskazany w pkt. 2 i) powyżej.

Obowiązane A. sp. z o.o. w Solcu Kujawskim, jak i A. sp. z o.o. w Warszawie wniosły o oddalenie wniosku w całości.

Sąd Okręgowy zważył.

M. sp. z o.o. w Konopnicy jest posiadaczem zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym w RP znaków towarowych MEDISEPT o numerach:

1. R.117685 słowno-graficzny, zgłoszony 10.09.1996r. (k. 72).



2. R.313050 słowno-graficzny, zgłoszony 1.04.2018r. (k. 76).



MEDISEPT
Prawdziwa dezynfekcja

Obowiązane są dwoma z sześciu podmiotów zarejestrowanych jako wytwórcy produktu biobójczego o nazwie „MEDISEPTOL”, którego w rzeczywistości nigdy nie wytwarzały. A. sp. z o.o. w Solcu Kujawskim, jak i A. sp. z o.o. w Warszawie nie odpowiadają za produkcję oraz dystrybucję środka biobójczego o nazwie „MEDISEPTOL”. Podmiotem, który wprowadził środek biobójczy o nazwie „MEDISEPTOL” do obrotu jest spółka pod firmą K. sp. z o.o. w Bydgoszczy. Ostatnia sprzedaż produktu Mediseptol została przeprowadzona w marcu 2018 roku. Od tego czasu obowiązani nie magazynują oraz nie produkują produktu o nazwie Mediseptol.

A. sp. z o.o. w Warszawie nie zajmuje się sprzedażą wyrobu medycznego MEDISEPTOL H. Jest wpisana jako wytwórca produktu medycznego wraz z siedmioma innymi podmiotami produkcyjnymi. W rzeczywistości nie zajmuje się wytwarzaniem tego środka.

Natomiast faktem jest, że to A. sp. z o.o. w Solcu Kujawskim produkuje od 2016 r. wyrób medyczny o nazwie MEDISEPTOL H (certyfikaty WE i certyfikaty systemów zarządzania dotyczących produktów Mediseptol-H z października 2016 r. – k. 1218-1222, T.VII). Zajmuje się też jego sprzedażą.

A. sp. z o.o. w Solcu Kujawskim (dalej zwana zamiennie jako obowiązana) w dniu 25 kwietnia 2019 r. zgłosiła do Urzędu Patentowego RP znak towarowy słowny „MEDISEPTOL H”, poprzez przyznanie jej ochrony na znak, którego używała do oznaczania swoich produktów od przeszło trzech lat. Z dniem 7 października 2019 r. uzyskała prawo ochronne na znak towarowy słowny „MEDISEPTOL H”, które otrzymało nr R.324548 i obowiązuje po dzień dzisiejszy (decyzja – k. 1236-1241, T. VII). Obecnie A. sp. z o.o. w Solcu Kujawskim używa oznaczenia MEDISEPTOL H do oznaczania wyrobów medycznych (od 2016 roku) i produktów biobójczych (od 2020 roku) przeznaczonych do dezynfekcji wyłącznie powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych takich jak m. in.: aparatura medyczna, łóżka, czy fotele zabiegowe. Skład obu tych preparatów jest tożsamy i opiera się na etanolu 72g/100g jako substancji czynnej. Produkty obowiązanej sprzedawane są w butelkach ze spryskiwaczem lub bezpieczną nakrętką o pojemności 500 ml lub 1000 ml, albo w 5L kanistrach z rączką.

Jednakże w dniu 24 czerwca 2020 r. M. sp. z o.o. w Konopnicy wystąpiła do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o unieważnienie znaku towarowego słownego MEDISEPTOL

H o numerze R.324548. Powołując się na art. 129¹ ust 1 pkt 6, art. 132¹ ust 1 pkt 1 oraz art. 132¹ ust 1 pkt 3 PWP zarzucił, iż używanie w obrocie przez A. sp. z o.o. w Solcu Kujawskim słownego elementu „MEDISEPT” w zakresie zbieżnym z firmą M. sp. z o.o. oraz z prawem ochronnym na znak słowno-graficzny R.117685 oraz R.313050 (k. 1308-1313, T. VII).

W niniejszym wniosku M. sp. z o.o. w Konopnicy zarzuca obowiązanej, że:

1. oznaczenia MEDISEPTOL H powielają w całości dominujący i dystynktywny element słowny znaków towarowych MEDISEPT i inkorporują w całości słowne oznaczenie odróżniające MEDISEPT. Bardzo wysokie podobieństwo pomiędzy porównywanymi oznaczeniami w każdej z trzech płaszczyzn porównania, jak również identyczność towarów grozi ryzykiem wprowadzenia konsumentów w błąd co do pochodzenia towarów (odpowiednio art. 296 ust. 2 ust. 2 p.w.p. i art. 10 ust. 1 i 2 UZNK). Odbiorcy mogą pomylić towary, uznać, że produkty MEDISEPTOL H pochodzą od uprawnionej, stanowią nową serię produktów uprawnionej lub, że są produkowane w ramach współpracy z uprawnioną.
2. używanie oznaczenia MEDISEPTOL H (jak również MEDISEPTOL), niemal identycznego do renomowanych znaków towarowych MEDISEPT oraz renomowanych oznaczeń odróżniających MEDISEPT dla identycznych towarów, rodzi skojarzenia wśród odbiorców towarów. W wyniku tychże skojarzeń dochodzi do szkodenia zdolności odróżniającej znaków towarowych i oznaczeń odróżniających MEDISEPT oraz do czerpania przez obowiązane nienależnych korzyści z renomy znaków towarowych i oznaczeń odróżniających MEDISEPT (odpowiednio art. 296 ust. 2 pkt 2 PWP i art. 3 ust. 1 UZNK). Działania obowiązanych, sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami, naruszają interes gospodarczy uprawnionej: powoduje utratę klientów, spadek sprzedaży, w rezultacie pogorszenie wyników finansowych.

Zdaniem Sądu Okręgowego, powyższych zarzutów nie można uznać za uprawdopodobnione.

Badając identyczności lub podobieństwa dwóch znaków towarowych należy porównywać określone znaki towarowe jako integralna całość, nie można ograniczać się tylko do warstwy słownej porównywanych znaków. Nie ma też powodów by twierdzić, że w znakach kombinowanych - jak ma to miejsce w przypadku znaku uprawnionego R.117685 słowno-graficzny, zgłoszonego 10.09.1996r. – decydujący charakter mają słowa (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2017 roku, sygn. akt VI SA/Wa 2269/16, LEX nr 2292054, wyrok NSA z dnia 20 lutego 2007 r. II GSK 247/06, Legalis nr 118993). Każdy przypadek analizy podobieństwa znaków kombinowanych należy traktować niezależnie i rozpatrywać indywidualnie, nie można z góry zakładać, że w przypadku znaków słowno-graficznych element słowny ma charakter decydujący, z uwagi na jego łatwość zapamiętywania i komunikowania. Przy ocenie podobieństwa oznaczeń należy uwzględniać ogólne wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcę. Poziom uwagi przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od danej kategorii towarów lub usług.

W konsekwencji dla celów oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy uwzględnić poziom uwagi przeciętnego konsumenta w momencie przygotowywania i dokonywania przez niego wyboru pomiędzy różnymi towarami lub usługami należącymi do tej kategorii, dla której znak towarowy został zarejestrowany.

Przedmiotem porównania jest znak towarowy uprawnionej nr R.117685 - mający pierwszeństwo w stosunku do znaku towarowego obowiązanej nr R.324548 - z oznaczeniem produktów MEDISEPTOL H - stosowanym przez obowiązaną. W tym miejscu wskazać należy, że znak towarowy uprawnionej nr R.313050 - jako późniejszy w stosunku do znaku towarowego obowiązanej nie może być podstawą roszczeń dochodzonych przez uprawnioną w sprawie.

Znak towarowy nr R.117685 przysługujący uprawnionej jest znakiem słowno-graficznym, w którym napisane białą czcionką słowa „MEDI” oraz „SEPT”, pisane w dwóch liniach, tworzą wraz z białym wypełnieniem półkole, umiejscowione na granatowym tle. Już na pierwszy rzut oka dostrzegalne są diametralne różnice pomiędzy znakiem towarowym uprawnionej a oznaczeniem stosowanym przez obowiązaną – to stosowane przez obowiązaną składa się z minimalistycznego napisu w jednej linii, natomiast znak przysługujący uprawnionej jest dwupoziomowy. Znak uprawnionej nr R.117685 ma odmienną kolorystykę od stosowanego przez obowiązaną oznaczenia MEDISEPTOL H.

Istotne różnice pomiędzy ocenianymi znakami znajdują się także w warstwie słownej. Pomimo wspólnego rdzenia nazw „MEDISEPT” oraz „MEDISEPTOL H”, należy wskazać, że nazwa produktu oferowanego przez obowiązaną posiada dodatkowy komponent „-OL H”. Charakterystyczna końcówka „-OL” jest właściwa dla substancji chemicznych, zaś litera „H” stanowi skrót od słowa higiena (ang. hygienic). Omawiany komponent jest elementem wyróżniającym, przyciągającym uwagę odbiorców, który w sposób wystarczający odróżnia słowo „MEDISEPTOL H” od słowa „MEDISEPT”, przesądzając o różnicy w ilości liter, sylab, samogłosek i spółgłosek obu nazw.

Jeśli chodzi o warstwę fonetyczną, należy zwrócić uwagę, że w języku polskim akcent jest stały i przypada na sylabę drugą od końca. Z tego względu słowo „MEDISEPT”, w którym akcentowaną sylabą jest „DI” oraz „MEDISEPTOL H”, gdzie akcentowane jest „SEP” lub „TOL”, pomimo wspólnego rdzenia, są wymawiane w odmienny sposób.

W zakresie warstwy znaczeniowej, należy wskazać, że słowo „MEDISEPT” nie posiada dużej mocy odróżniającej, bowiem nie jest nazwą fantazyjną, natomiast zostało utworzone z połączenia powszechnie znanych słów: „medi” - medyczny (ang. medical), „sept” - septyczny (ang. septic), wskazujących na obszar sprzedaży i sposób działania produktu i ma na celu wywołanie skojarzeń z dezynfekcją, medycyną, higieną, nie stanowi natomiast odniesienia do jego pochodzenia handlowego. W tym stanie rzeczy - znak towarowy uprawnionej – jako słaby, oscylujący na granicy banału - musi tolerować współistnienie znaków bliskich.

Mając na uwadze powyższe nie można uznać, że uprawniona uprawdopodobniła wprowadzenia konsumentów w błąd przez obowiązana co do pochodzenia towarów – w rozumieniu art. 296 ust. 2 ust. 2 PWP, jak i art. 10 ust. 1 i 2 UZNK. Z tej tylko przyczyny wniosek jest niezasadny.

Niemniej, odnosząc się do roszczenia uprawnionej w oparciu o art. 296 ust. 2 ust. 3 PWP - należy przyjąć, iż uprawniona uprawdopodobniła, że jej znak towarowy słowno-graficzny o nr R.117685 jest znakiem renomowanym w rozumieniu powyższego przepisu. Niemniej do tego roszczenia odnoszą się wszystkie uwagi zamieszczone powyżej, a dotyczące tego, że znak towarowy słowny stosowany przez obowiązana nie jest podobny do znaku słowno-graficznego o nr R.117685 uprawnionej.

Idąc dalej - nie można uznać za wiarygodną argumentację uprawnionej, iż :
1) używanie znaku towarowego uprawnionej przynosi obowiązanej nienależną korzyść, czy też 2) że używanie znaku towarowego obowiązanej jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego, należącego do uprawnionej.

Argument uprawnionej, iż owa korzyść obowiązanej polega na przejęciu rozpoznawalności znaków MEDISEPT i przekładająca się na to, że odbiorcy, którzy kupują znane sobie produkty, będą kupować produkty MEDISEPTOL H, ponieważ będzie im wydawać się, że są to znane, sprawdzone produkty. W tym przypadku korzyść ma polegać na transferze pozytywnych skojarzeń, wizerunku komunikowanym przez znaki MEDISEPT. Drugi argument, iż szkoda uprawnionej może polegać na osłabieniu, a może i degeneracji jej znaku towarowego. Ma do tego dojść, gdyż wywołane używaniem przez osobę trzecią identycznego lub podobnego oznaczenia rozmywa tożsamość znaku towarowego i jego wizerunku w oczach odbiorców (powołano się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 27 listopada 2008 r., C-252/07, Intel Corporation Inc., § 29). Ma to miejsce, gdy wcześniejszy znak towarowy, który wcześniej wzbudzał bezpośrednie skojarzenie z towarami lub usługami, dla których został zarejestrowany, nie jest w stanie działać dłużej w ten sposób.

Uprawniona nie uprawdopodobniła, żeby produkt MEDISEPTOL H był sprzedawany w sieciach sklepów (...) i (...). Obowiązana z kolei wykazała, iż jego produkt oznaczony znakiem MEDISEPTOL H jest kierowany w szczególności do profesjonalnych uczestników obrotu gospodarczego, tj. placówek służby zdrowia (szpitali, domów starości), zakładów zabiegowych, kosmetycznych i fryzjerskich. Towar ten nie jest co do zasady dostępny jako tzw. towar samoobsługowy, choć zdarzają się wyjątki, iż można go nabyć również w sklepach samoobsługowych lub przez Internet, jednak na etykiecie każdego produktu produkowanego przez obowiązane znajduje się adnotacja, że jest on przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych. Zatem większość produktów oferowanych przez obowiązana jest zbywana w trybie przetargowym, gdzie nie ma znaczenia nazwa produktu, a jego właściwości, jak i cena. Zatem ani używanie znaku w jakimś stopniu podobnym do znaku towarowego uprawnionej nie przynosi obowiązanej nienależnych

korzyści, jak też nie może osłabiać znaku Medisept, gdyż towary oznaczone znakami uprawnionej i obowiązanej kierowane są do innych grup odbiorców.

Uprawniona niczym nie uwiarygodniła też twierdzenia, że znak towarowy obowiązanej zostanie unieważniony. Powołanie się we wniosku o unieważnienie na art. 129¹ ust 1 pkt 6, art. 132¹ ust 1 pkt 1 oraz art. 132¹ ust 1 pkt 3 PWP, a w konsekwencji na używanie w obrocie przez A. sp. z o.o. w Solcu Kujawskim słownego elementu „MEDISEPT” w zakresie zbieżnym z firmą M. sp. z o.o. oraz z prawem ochronnym na znak słowno-graficzny R.117685 oraz R.313050 nie wydaje się odnieść zamierzonego skutku. Opiera się na tych samych argumentach o podobieństwie jej znaku towarowego ze znakiem towarowym uprawnionej, co zdaniem Sądu Okręgowego nie ma miejsca, a tym samym brak jest podstaw prawnych do żądania unieważnienia znaku towarowego obowiązanej.

Uprawniona nie wykazała też, że posiada interes prawny w zabezpieczeniu – co do zasady (art. 730¹ §1 i §2 KPC), jak i co do zakresu zbieżnego z zaspokojeniem roszczenia (art. 731 i 755 §2¹ KPC).

Zdaniem uprawnionej jej interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia polega na zapewnieniu możliwości osiągnięcia celów postępowania, do których należą: (i) zapobieganie dalszemu wprowadzaniu w błąd konsumentów co do pochodzenia produktów wprowadzanych do obrotu przez obowiązane pod oznaczeniami MEDISEPTOL H i MEDISEPTOL, (ii) zapobieganie dalszemu upośledzeniu funkcji pełnionych przez znaki MEDISEPT oraz oznaczenia odróżniające MEDISEPT. Zdaniem uprawnionej naruszenia dokonywane przez obowiązane powodują trwałe konsekwencje, które nie będą mogły być odwrócone przez wykonanie orzeczenia. W szczególności chodzi o sytuacje, gdy dalsze naruszanie praw i interesów gospodarczych uprawnionej przez obowiązane może skutkować utratą klienteli.

W tym zakresie - po pierwsze, interes prawny w zabezpieczeniu odnosi się do zagadnienia, dlaczego to uprawniona powinna otrzymać ochronę prawną jeszcze przed uzyskaniem prawomocnego orzeczenia w sprawie. W zagadnieniu tym zawarte są nie tylko negatywne okoliczności leżące po stronie obowiązanej, ale mieści się też okoliczność leżąca po stronie uprawnionej, a mianowicie obowiązek uprawdopodobnienia interesu uprawnionego w niezwłocznym uzyskaniu zabezpieczenia. Immanentnie łączy się z tym okoliczność, iż skoro uprawniona sama zwlekała, nie spieszyła się ze zgłaszaniem wniosku o bezzwłoczne zabezpieczenie roszczenia, zaraz po stwierdzeniu naruszenia jej prawa, zachodzi domniemanie, iż ten interes uprawnionej w zabezpieczeniu nie jest tak oczywisty, jak obecnie twierdzi uprawniona. A tak właśnie jest w niniejszym przypadku. Obowiązana używa oznaczenia produktów MEDISEPTOL H od 2016 r. Natomiast uprawniona rozpoczęła używanie nazwy Medisept bez myślnika dopiero w 2018 r., co zbiegło się z datą zgłoszenia (w dniu 4 stycznia 2018 r.) prawa ochronnego na znak słowno-graficzny MEDISEPT Prawdziwa dezynfekcja nr R.313050. Dopiero z dniem 8 kwietnia 2019 r. uprawniona

zmieniła nazwę firmy z "M.spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pierwsze wezwanie do dobrowolnego zaniechania niedozwolonych działań - czynów nieuczciwej konkurencji miało miejsce 16 kwietnia 2019 r. Ponadto, w latach 2016-2018 obowiązana wielokrotnie brała udział w przetargach publicznych organizowanych na rzecz szpitali, oferując produkt pod nazwą „MEDISEPTOL-H". Uprawniona, uczestnicząc w tych samych postępowaniach przetargowych miała pełną wiedzę na temat wprowadzania do obrotu środka „MEDISEPTOL-H". Zatem, skoro tak długo obowiązana nie widziała potrzeby chronienia swego znaku towarowego, zatem dziś jej wniosku o zabezpieczenie roszczenia nie można traktować jako „pilnego”, uzasadniającego udzielenie zabezpieczenia jeszcze przed wszczęciem procesu.

Po drugie, jest tak, że jeśli zachodzi przypadek korzystania z oznaczenia podobnego do znaku towarowego uprawnionego to dłuższe korzystanie z takiego oznaczenia doprowadzi do osłabienia jego zdolności odróżniającej, a żądanie ewentualnych szkód z tego tytułu nie jest sprawą łatwą, a w sumie - możliwą, co przemawiałoby za spełnieniem - w takim przypadku - po stronie uprawnionego przesłanki interesu prawnego w zabezpieczeniu. Jednak w niniejszym przypadku sytuacja jest inna, a mianowicie nie zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd konsumentów co do pochodzenia produktów wprowadzanych do obrotu przez obowiązującą pod oznaczeniami MEDISEPTOL H, albowiem środki te są przeznaczone do użytku profesjonalnego i ich sprzedaż jest adresowana do profesjonalnych uczestników obrotu rynkowego, tam dostarczany jest po wygraniu przez obowiązującego przetargów. Uprawniona swój produkt oznaczony znakiem Mediseptol oferuje z kolei dla konsumentów. Nie ma zatem ryzyka, że produkt uprawnionej jest deprecjonowany przez produkt obowiązanej. Nie ma ryzyka szkód po stronie uprawnionej, czy deprecjacji jej znaku towarowego.

W końcu trzecia sprawa - zgodnie z art. 731 KPC zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Stosownie do art. 755 §2¹ KPC przepisu art. 731 nie stosuje się, jeżeli zabezpieczenie jest konieczne dla odwrócenia grożącej szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionego skutków. Wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez zakazanie, na czas trwania procesu, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu oraz magazynowania dla tych celów preparatów antyseptycznych i dezynfekcyjnych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych pod oznaczeniem MEDISEPTOL H, zmierza do zaspokojenia roszczenia uprawnionego o zaniechanie oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu oraz magazynowania tych towarów. Uprawniona zaś nie wykazała, aby w okolicznościach niniejszej sprawy zachodziły szczególne okoliczności, o których mowa w art. 755 §2¹ KPC. Uprawniona nie uprawdopodobniła, aby używanie przez obowiązującą oznaczenia produktów MEDISEPTOL H od 2016 r. wiązało się z poniesieniem jakiegokolwiek szkody przez uprawnioną, brak jest podstaw do stwierdzenia, by stan ten mógł ulec zmianie w toku postępowania przed tut.

Sądem, w szczególności wobec faktu stopniowego wycofywania przez obowiązującą produkt z tym oznaczeniem z rynku i zastępowania innymi.

Wobec powyższego i w oparciu o powołane przepisy prawa należy uznać, że brak jest podstaw do zastosowania zabezpieczenia, o czym orzeczono w sentencji postanowienia.